PELITA SAMUDRA PERTAMA (M) SDN BHD A

lwn.

VENKATASAMY SUMATHIRI & YANG LAIN

MAHKAMAH TINGGI MALAYA, PULAU PINANG B
YAACOB MD SAM H
[GUAMAN SIVIL NO: 22-45-2010]
16 OGOS 2011

PROSEDUR SIVIL: *Injunksi - Permohonan, untuk - Pengelirupaan - Cap defendan didaftarkan sebagai cap dagang - Bantahan plaintif masih belum diputuskan - Sama ada jenis perniagaan serupa - Sama ada kaedah penggunaan cap serupa - Sama ada pendapatan plaintif terjejas - Sama ada kelewatan selama enam tahun untuk mengambil tindakan menjejaskan permohonan* C

CAP DAGANGAN: *Pengelirupaan - Permohonan untuk injunksi - Cap defendan didaftarkan sebagai cap dagang - Bantahan plaintif masih belum diputuskan - Sama ada jenis perniagaan serupa - Sama ada kaedah penggunaan cap serupa - Sama ada pendapatan plaintif terjejas - Sama ada kelewatan selama enam tahun untuk mengambil tindakan menjejaskan permohonan* D E

Plaintif adalah sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan perkhidmatan restoran makanan. Plaintif telah membuat satu permohonan cap dagangan "Pelita Nasi Kandar" untuk deskripsi perkhidmatan "Restaurant For Nasi Kandar, Nasi Dalca, Meat, Fish, Preserved, Dried and Cooked Food; All Included In Class 43". Status permohonan pada peringkat ini "menunggu pendaftaran". Defendan pertama memegang cap dagang yang mengandungi representasi gambar "Pelita" dan juga gabungan cap dagangan representasi gambar "Pelita" dan perkataan "Pelita Curry King". Diskripsi barangan untuk cap dagang defendan ialah "Curry Powders, Crackers, Candies (non medicated, made from consisting of corn), Cereals, Spices, Coffee, Tea, Rice, Sugar, Flour, Bread, All Included in Class 30". Plaintif telah membantah terhadap permohonan cap dagang defendan pertama dan prosiding bantahan telah dijalankan oleh Pendaftar Cap Dagang dan kini menunggu keputusan. Dalam pada itu, defendan pertama telah memberi keizinan kepada defendan kedua dan defendan ketiga untuk menggunapakai representasi cap-cap dagang defendan pertama dalam perniagaan menjual rempah kari, kopi, teh dan kacang soya sejak tahun 2004. Plaintif-plaintif dalam tindakan ini telah memohon injunksi bagi menahan defendan-defendan dari melakukan tindakan pengelirupaan (passing off). Antara isu-isu yang telah dibangkitkan adalah sama ada wujud kekelirupaan (passing off) dan sama ada permohonan plaintif untuk perintah injunksi wajar dibenarkan. F G H I

Diputuskan (menolak permohonan plaintif dengan kos):

(1) Plaintif dan defendan menjalankan jenis perniagaan yang tidak serupa sama ada dari sudut kaedah penggunaan cap-cap dalam pasaran, saluran pengedaran, sasaran pemasaran serta ciri-ciri kebiasaan pengguna. Bentuk tapak bagi lambang "Pelita" defendan juga nampaknya tidak serupa dengan bentuk tapak lambang "Pelita" plaintif. (perenggan 16)

(2) Dalam afidavitnya, plaintif sendiri mengatakan bahawa terdapat peningkatan keuntungan dalam pendapatan plaintif. Maka, kehadiran produk keluaran defendan tidak menjejaskan perniagaan plaintif. Kedua-dua pihak menjalankan perniagaan yang tidak sama dan mempunyai kumpulan pelanggan yang berlainan, maka itu tidak terdapat kerosakan atau kerugian yang telah dilakukan oleh defendan terhadap plaintif. (perenggan 17)

(3) Tindakan oleh plaintif terhadap defendan-defendan hanya diambil setelah lebih kurang enam tahun dan plaintif tidak mengambil apa-apa tindakan bagi menguatkuasakan cap dagangan plaintif. Faktor ini melemahkan tindakan plaintif; *Evercrisp Snack Products (M) Sdn Bhd & Anor v. Sweeties Food Industries Sdn Bhd* (dirujuk); *Leo Pharmaceutical Products Ltd A/S v. Kotra Pharma (M) Sdn Bhd* (dirujuk). (perenggan 18)

(4) Tidak terdapat merit untuk satu injunksi dibenarkan kerana tiada "serious issue to be tried". Jenis perniagaan dan perkhidmatan serta jenis produk dan kumpulan pelanggan yang menjadi sasaran pemasaran tidak serupa. Plaintif boleh dipampaskan dan ganti rugi boleh ditentukan. Defendan telah enam tahun di dalam perniagaan yang melibatkan produk keluarannya dan telah menggunakan cap gambar "Pelita" sejak itu. Cap tersebut juga telah didaftarkan walaupun bantahan oleh plaintif masih belum diputuskan. Oleh itu, prinsip imbangan kesenangan (balance of convenience) adalah memihak kepada defendan-defendan untuk tiada perintah injunksi dikeluarkan. *Status quo* yang perlu dikekalkan ialah *status quo* sedia ada iaitu defendan wajar diberikan haknya dalam meneruskan perniagaannya; *Keet Gerald Francis Noel John v. Mohd Noor* (dirujuk); *Sanbos (M) Sdn Bhd v. Tiong Mak Liquor Trading (M) Sdn Bhd* (dirujuk). (perenggan 19)

Kes-kes yang dirujuk:

Consitex SA v. TCL Marketing Sdn Bhd [2008] 8 CLJ 444 HC ***(dirujuk)***

Danone Biscuits Manufacturing (M) Sdn Bhd v. Hwa Tai Industries Bhd [2010] 4 CLJ 711 HC ***(dirujuk)***

Erven Warnink v. Townend & Sons (Hull) Ltd: My Lord, AG Spalding & Bros v. AW Gamage Ltd, 84 LJ Ch 449 ***(dirujuk)***

Evercrisp Snack Products (M) Sdn Bhd & Anor v. Sweeties Food Industries Sdn Bhd [1979] 1 LNS 19 HC ***(dirujuk)***
HFC Bank Plc v Midland Bank Plc [2000] FSR 176 ***(dirujuk)***
Keet Gerald Francis Noel John v. Mohd Noor @ Harun Abdullah & 2 Ors [1995] 1 CLJ 293 CA ***(dirujuk)***
Leo Pharmaceutical Products Ltd A/S v. Kotra Pharma (M) Sdn Bhd [2002] 6 CLJ 465 HC ***(dirujuk)***
McCurry Restaurant (KL) Sdn Bhd v. McDonald's Corporation [2009] 3 CLJ 540 CA ***(dirujuk)***
McDonalds Corporation v. McCurry Restaurant (KL) Sdn Bhd [2008] 9 CLJ 254 HC ***(dirujuk)***
Pakai Industries Bhd v. Chen Yew Industries Sdn Bhd [1991] 2 CLJ 1574; [1991] 3 CLJ (Rep) 383 HC ***(dirujuk)***
Re Pianotist Co's Application [1906] 23 RPC ***(dirujuk)***
Sanbos (Malaysia) Sdn Bhd v. Tiong Mak Liquor Trading (M) Sdn Bhd [2008] 10 CLJ 538 HC ***(dirujuk)***
Seet Chuan Seng & Anor v. Tee Yih Jia Food Manufacturing Pte Ltd [1994] 3 CLJ 7 SC ***(dirujuk)***

Bagi pihak plaintif - Raj Kumar (M Athimulam with him); M/s Law, Raj Teh & Partners
Bagi pihak defendan pertama, kedua & keempat - S Malliga; M/s Malliga & Assoc
Bagi pihak defendan ketiga - Rama & Assoc

Dilaporkan oleh Amutha Suppayah

PENGHAKIMAN

Yaacob Md Sam H:

[1] Plaintif-plaintif melalui lampiran 2 memohon bagi mendapatkan perintah dan relif berikut terhadap defendan-defendan:

(a) satu injunksi bagi menahan defendan-defendan dari melanggar atau menyebabkan untuk melakukan tindakan pengelirupaan (passing off) perniagaan plaintif yang dijalankan dan produk yang dijual dengan merujuk kepada cap-cap dagang tersebut dan cara gaya tersebut;

(b) menggunakan cap-cap dagang tersebut dan/atau cara gaya tanpa kuasa atau kebenaran plaintif;

(c) kos.

Latar Belakang Kes

[2] Plaintif adalah sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan perkhidmatan restoran makanan. Plaintif telah memohon bagi satu permohonan cap dagang no. 04003226 "Pelita Nasi Kandar" dalam kelas 43 untuk deskripsi perkhidmatan "Restaurant for Nasi Kandar, Nasi Dalca, meat, fish, preserved, dried and cooked food; all included in class 43" (eks. "KKS1"). Status permohonan pada peringkat ini "menunggu pendaftaran".

[3] Defendan pertama adalah pemohon Cap Dagang Permohonan No. 04001902 yang mengandungi representasi gambar "Pelita" dan juga gabungan cap dagangan representasi gambar "Pelita" dan perkataan "Pelita Curry King". Senarai diskripsi barangan yang dipohon sebagai cap dagang defendan ialah Cap Dagangan No. 04001902 bagi "curry powders, crackers, candies (non medicated, made from consisting of corn), cereals, spices, coffee, tea, rice, sugar, flour, bread, all included in class 30".

[4] Permohonan cap dagang defendan pertama telah disetuju terima oleh Pendaftar Cap Dagang melalui terbitan Warta Kerajaan pada 23 November 2006. Bagaimanapun, plaintif telah mengemukakan bantahan terhadap permohonan cap dagang defendan pertama itu dan prosiding bantahan telah dijalankan oleh Pendaftar Cap Dagang dan kini menunggu keputusan ke atasnya.

[5] Dalam pada itu defendan pertama telah memberi keizinan kepada defendan kedua dan defendan ketiga untuk menggunapakai representasi cap-cap dagang defendan pertama dalam perniagaan menjual rempah kari, kopi, teh dan kacang soya sejak 14 Mei 2004 bagi defendan pertama dan 15 Oktober 2004 bagi defendan ketiga untuk perniagaan menjual rempah kari, kopi, teh dan kacang soya dengan penggunaan bungkusan lambang "Pelita".

[6] Defendan menafikan bahawa mereka melakukan pengelirupaan (passing off) terhadap dagangan plaintif berlambangkan "Pelita" yang khusus kepada perkhidmatan restoran. Peguamcara defendan menghujahkan keseluruhan afidavit dan eksibit yang dikemukakan oleh plaintif tidak memenuhi elemen-elemen dalam membuktikan wujudnya kekelirupaan (passing off) oleh defendan terhadap cap dagang dan produk plaintif itu.

[7] Peguamcara plaintif sebaliknya di dalam hujahannya merujuk kepada kes *Pakai Industries Bhd v. Chen Yew Industries Sdn Bhd* [1991] 2 CLJ 1574; [1991] 3 CLJ (Rep) 383 di mana mahkamah mengatakan "that the evidence of use of the marks is a way of showing that the marks is distinctive". Peguamcara plaintif menghujahkan defendan telah menggunakan identical marks yang dimiliki oleh plaintif dan ianya adalah satu passing off dan telah mendatangkan kerosakan kepada reputasi plaintif.

Keputusan Mahkamah

[8] Undang-undang berkaitan tort dan prinsip undang-undang tentang kekelirupaan (passing off) telah dibincangkan dengan mendalam dalam kes *Consitex SA v. TCL Marketing Sdn Bhd* [2008] 8 CLJ 444. Mahkamah Persekutuan juga telah menerima prinsip berkaitan undang-undang tort untuk kekelirupaan (passing off) dalam kes *Seet Chuan Seng & Anor v. Tee Yih Jia Foods Manufacturing Pte Ltd* [1994] 3 CLJ 7.

[9] Di dalam kes *Danone Biscuits Manufacturing (M) Sdn Bhd v. Hwa Tai Industries Bhd* [2010] 4 CLJ 711 yang menerima pakai kes *See Chuan Seng v. Tee Yih Jia Foods Manufacturing* (*supra*) YA Azhar Mohamed J (beliau ketika itu) telah mengatakan:

> … For an authority on passing off, we could do no better than to quote the words of Lord Diplock in the leading speech in *Erven Warnink v. Townend & Sons (Hull) Ltd.*
>
> My Lords, *AG Spalding & Bros v. AW Gamage Ltd*, 84 LJ Ch 449 and the later cases make it possible to identify five characteristics which must be present in order to create a valid cause of action for passing of:
>
> > (1) a misrepresentation, (2) made by a trader in the course of trade, (3) prospective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him, (4) which is calculated to injure the business or goodwill of another trader (in the sense that this is a reasonably foreseeable consequence), and (5) which causes actual damage to a business or goodwill of the trader by whom the action is brought or (in a *quia timet* action) will probably do so.

[10] Di dalam kes *Consitex SA v. Marketing Sdn Bhd* (*supra*) YA Ramly Ali J (beliau ketika itu) yang telah menolak permohonan bagi perintah injunksi telah merujuk kepada kes terkenal iaitu *Re Pianotist Co's Application* [1906] 23 RPC di mana Parker J telah menggariskan ujian dalam menentukan sama ada satu cap dagang tersebut mungkin memperdaya atau menyebabkan kekeliruan seperti berikut:

> You must take the two words. You must judge them, both by their look and by their sound. You must consider all the surrounding circumstances; and you must consider what is likely to happen if each of the trade marks are used in the normal way as a trade mark for the goods of the respective owners of the marks.

[11] YA Ramly Ali J seterusnya telah memberikan penjelasan maksud "all the surrounding circumstances" meliputi faktor-faktor berikut:

(i) manner of use of the marks in the marketplace;

(ii) the channel of distribution;

(iii) the targeted market; and

(iv) the characteristics of an average consumer.

[12] Elemen "surrounding circumstances'' ini juga ada dibincangkan dalam kes *McCurry Restaurant (KL) Sdn Bhd v. McDonalds Corporation* [2009] 3 CLJ 540; *McDonalds Corporation v. McCurry Restaurant (KL) Sdn Bhd* [2008] 9 CLJ 254.

[13] Dalam kes *HFC Bank Plc v. Midland Bank Plc* [2000] FSR 176 diputuskan:

> Mere confusion between two traders' products does not provide the basis for a passing off action ... taking into consideration the surrounding circumstances in this case, as discussed earlier the court is satisfied that the defendant's consumers or potential consumers will not be easily deceived or confused. There is no misrepresentation on the part of the defendant's mark or business is associated to the plaintiff's.

[14] Mahkamah telah mendengar dengan panjang lebar hujahan pihak-pihak di samping rujukan ke atas kertas-kertas kausa terlibat dan kes-kes otoriti yang dirujukkan. Mahkamah juga telah membenarkan permohonan plaintif membuat pemeriksaan balas ke atas defendan pertama bagi isu yang berkaitan dengan afidavit yang diikrarkan oleh defendan pertama di lampiran 8, lampiran 11 dan lampiran 6 bagi mendapatkan penjelasan lanjut tentang pemegangan saham dalam defendan ketiga dan kuasa defendan pertama dalam mengikrarkan afidavit bagi defendan ketiga.

[15] Bagi tujuan pendengaran lampiran 2 ini, isu-isu berikut telah dibangkitkan dan dihujahkan oleh pihak-pihak:

(a) sama ada wujud kekelirupaan (passing off) oleh cap-cap dagangan defendan pertama serta barangan yang dijual oleh defendan-defendan dalam menggunapakai cap-cap dagangan defendan pertama dengan cap-cap dagangan dan produk perkhidmatan plaintif dalam menggunakan cap dagang "Pelita" (eks. "VK11" lampiran 8, eks. "KKS3" lampiran 3, eks. "VS9" dan "VS11");

(b) sama ada permohonan plaintif untuk perintah injunksi menahan defendan-defendan dari menjual barangan defendan dengan menggunakan cap-cap dagangan defendan pertama di atas dakwaan wujudnya satu tindakan kekelirupaan yang dilakukan oleh defendan-defendan ke atas cap dagang plaintif wajar dibenarkan;

(c) sama ada terdapat isu serius yang perlu dibicarakan (serious issue to be tried) iaitu prinsip undang-undang trite yang dinyatakan dalam kes-kes yang melibatkan permohonan bersifat interlocutory injunction;

(d) sama ada plaintif telah mengalami kerosakan yang tidak boleh diperbaiki;

(e) sama ada kelewatan plaintif dalam membuat permohon injunksi terhadap defendan-defendan telah menjejaskan tuntutan plaintif.

[16] Setelah mahkamah ini menimbangkan hujahan pihak-pihak dan kertas-kertas kausa yang relevan bagi tujuan ini dan prinsip undang-undang yang dirujukkan di atas, dalam isu "passing off" tersebut, khasnya penelitian ke atas ciri-ciri produk, bentuk pasaran, lokasi pasaran dan sasaran pengguna produk-produk keluaran defendan dan perkhidmatan plaintif, mahkamah membuat kesimpulan bahawa kedua-dua pihak iaitu plaintif dan defendan adalah menjalankan jenis perniagaan yang tidak serupa (business in the same course of trade) dalam "all the surrounding circumstances", ie, kaedah penggunaan cap-cap dalam pasaran, saluran pengedaran, sasaran pemasaran serta ciri-ciri kebiasaan pengguna. Bentuk tapak bagi lambang "Pelita" defendan juga nampaknya tidak serupa dengan bentuk tapak lambang "Pelita" plaintif.

[17] Di dalam isu sama ada kerosakan (damage) yang dialami oleh plaintif-plaintif tidak akan dapat dipampaskan, mahkamah dapati daripada afidavit plaintif bertarikh 4 Januari 2010, plaintif sendiri mengatakan bahawa terdapat peningkatan keuntungan dalam pendapatan plaintif (perenggan 14 afidavit sokongan plaintif dan eks. "KKS9" - penyata akaun di lampiran 3). Maka itu kehadiran produk keluaran defendan nampaknya tidak menjejaskan perniagaan plaintif. Mahkamah berpendapat kedua-dua pihak menjalankan perniagaan yang tidak sama dan mempunyai kumpulan pelanggan yang berlainan, maka itu tidak terdapat kerosakan atau kerugian yang telah dilakukan oleh defendan terhadap plaintif.

[18] Mahkamah juga berpendapat bahawa tindakan oleh plaintif-plaintif di sini terhadap defendan-defendan hanya dijalankan setelah lebih kurang enam tahun dan plaintif tidak mengambil apa-apa tindakan bagi menguatkuasakan cop dagangan plaintif. Faktor ini juga melemahkan tindakan plaintif (*Evercrisp Snack Products (M) Sdn Bhd & Anor v. Sweeties Food Industries Sdn Bhd* [1979] 1 LNS 19; *Leo Pharmaceutical Products Ltd A/S v. Kotra Pharma (M) Sdn Bhd* [2002] 6 CLJ 465).

Kesimpulan

[19] Kesimpulannya, mahkamah dapati tidak terdapat merit untuk satu injunksi dibenarkan. Tiada terdapat "serious issue to be tried". Jenis perniagaan dan perkhidmatan serta jenis produk dan kumpulan pelanggan yang menjadi sasaran pemasaran tidak serupa. Plaintif boleh dipampaskan dan ganti rugi tersebut boleh ditentukan (can be quantified). Defendan telah enam tahun di dalam perniagaan yang melibatkan produk keluarannya dan telah menggunakan cap gambar "Pelita" sejak itu dan cap tersebut juga telah didaftarkan walaupun bantahan oleh plaintif masih belum diputuskan. Oleh itu mahkamah berpendapat prinsip imbangan kesenangan (balance of convenience) adalah memihak kepada defendan-

defendan untuk tiada perintah injunksi dikeluarkan ke atas defendan-defendan daripada terus mengeluarkan produk-produk defendan itu dan mengedarnya (*Keet Gerald Francis Noel John v. Mohd Noor @ Harun Abdullah & 2 Ors* [1995] 1 CLJ 293, *Sanbos (Malaysia) Sdn Bhd v. Tiong Mak Liquor Trading (M) Sdn Bhd* [2008] 10 CLJ 538). *Status quo* yang perlu dikekalkan ialah *status quo* sedia ada iaitu defendan wajar diberikan haknya dalam meneruskan perniagaannya itu.

[20] Di atas huraian dan alasan-alasan yang dinyatakan di atas, lampiran 2 iaitu permohonan plaintif bagi mendapatkan perintah injunksi terhadap defendan-defendan ditolak dan ianya ditolak dengan kos.